



# Tribunal de Propiedad Industrial

BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA MARCARIA

---

## CONTENIDO

I. Rechazos administrativos.....	1
TACS.....	1
TRUSTDOC .....	3
SHADE & SHORE.....	5
URS.....	7
VOY SANTIAGO .....	8
LYCHEE GRAPE BY SAN JOSE .....	9
PD.....	11
STRONGER WITH YOU .....	13
VIÑEDOS MARCHIGUE PICHILEMU .....	14
II. Demandas de oposición .....	15
SITU GESTION INMOBILIARIA .....	15
INNTESEC .....	16
CIPRIANI.....	19
EL LIBRERO.....	21
SINCE 1995 PIACERO EAT & GO.....	23
VERIDELI.....	25
SOCOMISCH.....	27
OSITO .....	29
III. Demanda de nulidad .....	34
LINK & CO.....	34

## I. Rechazos administrativos

## TACS

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.358.973 Solicitante: Hans Misael Jiménez Figueroa Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>TACS</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Administración y gestión de negocios; Análisis de datos de negocios; Asesoramiento de negocios e información de negocios para empresas; Asesoramiento en fusiones y adquisiciones; Asesoramiento en gestión de personal; Asesoramiento en organización de negocios; Asistencia en gestión y planificación de negocios; auditoría empresarial; auditorías contables y financieras; Consultoría comercial; Consultoría de personal; Consultoría e información relativa a la contabilidad; Consultoría en adquisición y fusión de negocios; Consultoría en fusión de negocios; Consultoría en gestión de negocios; Consultoría en recursos humanos; consultoría profesional sobre negocios comerciales; consultoría sobre organización de negocios; contabilidad; Contabilidad administrativa; Contabilidad de costes; Contabilidad para terceros; Control de inventario; gestión administrativa externalizada para empresas; Gestión de recursos humanos; Planificación de negocios; Servicios de asesoramiento de negocios, consultoría e información; Servicios de asistencia, asesoramiento y consultoría en relación a planificación de negocios, análisis de negocios, gestión de negocios y organización de negocios; Servicios de consultoría de negocios; Servicios de contabilidad; Servicios de gestión y asesoramiento de negocios.</p>	<p>Titular: TAC COMMUNICATIONS S.A</p> <p>Registro N° 849.429 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>TAC</b></p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de exportación, importación y representación comercial de toda clase de artículos, con exclusión de productos de la clase 10, servicios de publicidad de toda clase de artículos.</p> <p>Titular: CAMILA FERNANDA CORTEZ MUÑOZ Solicitud N° 1357998 Marca denominativa:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Asesoramiento de negocios e información comercial; Asesoramiento en materia de organización y gestión de los negocios comerciales; Auditorías contables y financieras; Consultoría de empresas [negocios]; Consultoría de personal; Consultoría e información relativa a la contabilidad; Consultoría en recursos humanos; Contabilidad; Gestión de negocios y consultoría en organización de empresas; Gestión de recursos humanos; Asesoría y Consultoría Legal y Tributaria.</p>

**En un caso, los servicios requeridos son de una naturaleza distinta, y en el otro, existen diferencias gráficas y fonéticas.**

La resolución definitiva dictada por INAPI, de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, rechazó la marca solicitada atendidas las semejanzas gráficas y fonéticas determinantes de los signos en conflicto, sólo en lo referido a productos de clase 9.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, revocó la resolución recurrida, indicando que, respecto a la marca citada “TAC”, es posible advertir que los servicios requeridos son de una naturaleza distinta a aquellos que ampara la marca previamente registrada, por lo que procede aplicar el principio de especialidad de las marcas.

En relación a la marca mixta, TAG CONSULTING CHILE, se concluye que se presentan diferencias gráficas y fonéticas que permiten distinguirla del signo requerido en autos.

GGC – FOB

ROL TDPI N° 54-2021.  
AAP-PFR-JCGL

## TRUSTDOC

**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.358.378 Solicitante: FRANCISCO JAVIER BRAVO GALLARDO Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 44:</b> asesoramiento sobre la salud; Servicios de cuidado de la salud; Servicios de información medica, a saber, información para pacientes y profesionales de la salud relacionada con condiciones médicas, tratamientos y productos farmacéuticos; Asistencia médica ambulatoria; Atención médica; Consultoría en asistencia médica provista por doctores y personal médico especializado; Cuidados médicos de los pies; Información médica; Servicios de asistencia médica; Servicios de medicina alternativa; Servicios de medicina deportiva; servicios de telemedicina; Servicios médicos; Asistencia de enfermería a domicilio; Atención Médica a Domicilio; Atención de profesionales de la salud a domicilio; Atención de profesionales de la Salud; Screening (cribado) médico; Servicios de información médica prestados por Internet; Diagnóstico de enfermedades; Servicios de análisis médico para el diagnóstico de enfermedades y tratamiento médico de pacientes; Servicios de pruebas médicas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.</p>	<p>Titular: Sergio Vera Atala Registro N° 1.268.796 Marca denominativa:</p>  <p><b>Clase 44:</b> Servicios de consultoría en asistencia médica provista por doctores y personal médico especializado, servicios médicos, servicios de análisis médico para el diagnóstico de enfermedades y tratamiento médico de pacientes.</p>
<p align="center"><b>Semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales, ambos comparten su segmento principal en idioma inglés</b></p>	

La resolución definitiva dictada por INAPI, de fecha dos de diciembre del año dos mil veinte, rechazó la marca solicitada en atención a las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre los signos en conflicto.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno, confirma el fallo en alzada, argumentando que el signo requerido presenta semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca previamente inscrita ya que ambos están citados en idioma inglés coincidiendo en el elemento principal, “TRUST”, sumado a la relación de cobertura existente entre éstos, no podrán coexistir en el mercado de forma pacífica.

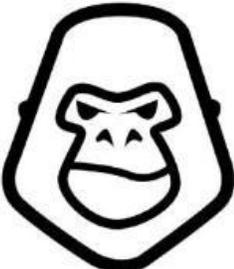
No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

GCG – FOB

ROL TDPI N° 55-2021.  
AAP-PFR-JCGL

## SHADE &amp; SHORE

**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1357618 Solicitante: Target Brands, Inc Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>SHADE &amp; SHORE</b></p> <p><b>Clase 9:</b> Anteojos y gafas de sol; cajas para anteojos y gafas de sol. <b>Clase 18:</b> Bolsas multiuso; billeteras, monederos, mochilas, bolsas de playa; bolsas para deporte; bolsas para artículos de tocador y cosméticos (vacías); paraguas. <b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, a saber, trajes de baño, ropa de playa, tops y pantalones, vestidos, camisetas sin mangas, camisas, chaquetas, pantalones y pantalones cortos; calzado; sombreros. <b>Clase 27:</b> Esteras para la playa. <b>Clase 35:</b> Servicios destinados a reunir bienes de consumo, en beneficio de terceros, (excluido el transporte de los mismos), que permite a los clientes ver y comprar esos bienes, a través de servicios de venta minoristas y / o a través de comercio electrónico.</p>	<p>Titular: Grupo Extremo Sur S.A Registro N° 1.290.193 Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>SHADES</b></p> </div> <p><b>Clase 9:</b> Software; Aplicaciones informáticas descargables; software informático para controlar y gestionar aplicaciones de servidor de acceso. Aparatos, instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y aparatos de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos (CDs), disco versátil digital (DVD) y soportes de grabación digitales; lentes, gafas de sol, estuches y cordones para gafas de sol y gafas, prismáticos, imanes e imanes decorativos; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software informático; aparato de extinción de incendios. Publicaciones electrónicas descargables. Estuches especialmente adaptados para teléfonos celulares y láminas protectoras especiales para teléfonos celulares.</p>
<b>Diferencias estructurales de las marcas en conflicto.</b>	

Por resolución definitiva dictada por INAPI, de fecha dos de diciembre del año dos mil veinte, se rechazó la marca solicitada por cuanto los signos presentaban semejanzas gráficas y fonéticas determinantes.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha tres de marzo del año dos mil veintiuno, el TDPI, revocó el fallo en alzada, argumentando que las marcas tienen diferencias estructurales, ya que la solicitada corresponde a una expresión compuesta y unida por el carácter “&”, a diferencia del registro mixto en la cual destaca la figura de un animal, por lo que su coexistencia no provocara las confusiones, errores y engaños que la ley pretende evitar.

GGC – MAF

ROL TDPI N° 102-2021.  
JGL-PFR-JRN

## URS

**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1346817 Solicitante: URS TECNOLOGIA EN TRANSPORTE VERTICAL LIMITADA Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 37:</b> instalación y reparación de ascensores; Reparación o mantenimiento de elevadores; Servicios de asesoramiento en materia de instalación de ascensores; Servicios de instalación de elevadores y montacargas.</p>	<p>Titular: Aecom Global II, LLC Registro N° 927.609 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">URS</p> <p><b>Clase 37:</b> Servicios de construcción, de reparación, de instalación y de supervisión de construcciones.</p>
<p><b>El signo fundante del rechazo de oficio se encuentra íntegramente comprendido en la marca solicitada.</b></p>	

La resolución definitiva dictada por INAPI, de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, se rechazó la marca solicitada puesto que presenta semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la marca citada en la observación de fondo.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, confirma el fallo en alzada, al indicar que el signo fundante del rechazo de oficio se encuentra íntegramente comprendido en la marca solicitada “URS”, lo que sumado a la relación de coberturas existente entre ellos, se producirá toda clase de error, confusión o engaño en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que se intentan proteger. Además, agrega que los elementos figurativos de la marca requerida tampoco logran dotarla de la distintividad suficiente para la protección legal deseada, por cuanto la coincidencia en el elemento URS, impedirá evitar la confusión referida.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

## VOY SANTIAGO

**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.351.204 Solicitante: Mauricio Antonio Jara Bernal Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 39:</b> Servicio de transporte de personas.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>Registro N° 1.259.449</p>  <p><b>Clase 39:</b> Servicios de distribución y reparto de correspondencia, paquetes, encomiendas, valores y mensajes; servicios de transporte por tierra, aire, agua y ferrocarril de personas y mercancías; embalaje y empaquetado de mercancías antes de su expedición <b>Titular:</b> Chilexpress S.A.</p>
<p><b>El hecho las marcas compartan un mismo vocablo no es suficiente para configurar las causales de irregistrabilidad toda vez que al adicionarse otros elementos debe apreciarse el conjunto.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha nueve de diciembre del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida, en lo que dice exclusivamente con la clase 5, por las similitudes gráficas y fonéticas existente entre los signos.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, revoca el fallo de primer grado, y otorga la marca pedida, por considerar que el signo pedido presenta diferencias gráficas y fonéticas suficientes respecto de aquel que funda el rechazo de oficio, toda vez que la incorporación del elemento “SANTIAGO”, logra dar origen a un conjunto con fisonomía propia capaz de destacarse del citado, por lo que no habrá riesgo de que los usuarios incurran en confusión, error o engaño respecto al origen empresarial de los servicios.

## LYCHEE GRAPE BY SAN JOSE

**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, f) y h) inciso 1º Ley N° 19.039.

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.352.847 Solicitante: Agrícola San José Limitada Marca mixta: Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 31:</b> Fruta fresca; Plantas vivas; uvas frescas; vides.</p>	<p>Artículos 19 y 20, f) y h) inciso 1º Ley N° 19.039. Registro N° 972.269 Titular: Orizon S.A. Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>SAN JOSE</b></p> <p><b>Clase 29:</b> Tubérculos, bulbos, cereales, granos, frutas, legumbres, hongos, algas y productos vegetales comestibles cocidos, secos o aprensados o en conserva; sustancias comestibles en conserva (menos leche), carnes saladas, ahumadas, secas o congeladas, cecinas, embutidos y escabeche; aves, pescados, mariscos, legumbres, viandas preparadas y, en general, productos conservados.</p> <p><b>Clase 31:</b> Tubérculos, bulbos, cereales, granos, frutas, legumbres, hongos, algas y productos vegetales comestibles en estado natural, frescos. de la clase 31.</p>
<p><b>Inclusión de signo con clara alusión al origen empresarial</b></p>	

La resolución de fecha 16 de diciembre del año dos mil veinte, INAPI, rechazó la solicitud para su registro, dado que, si se efectúa una comparación gráfica entre el signo solicitado LYCHEE GRAPE BY SAN JOSÉ y la marca registrada SAN JOSE sería posible apreciar que el signo pedido es semejante en su aspecto denominativo. En efecto, señaló el resolutor que, entre las marcas enfrentadas existe una coincidencia en el núcleo característico, SAN JOSE, sin que la adición de los términos LYCHEE GRAPE, los cuales son genéricos en relación con la cobertura y carecen de distintividad, consigan conferirle al conjunto pedido una singularidad como para poder diferenciarse entre ellas.

Adicionalmente, INAPI señaló que, el hecho de que signo pedido vaya acompañado de elementos figurativos no puede ser considerado como relevante, puesto que no son lo

suficientemente distintivos como para salvar la coincidencia comentada. Por tanto y teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los signos anteriormente examinados y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, el órgano administrativo consideró que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, confirmó la sentencia de INAPI argumentando que, en el caso en análisis, la marca citada como fundamento del rechazo de oficio se encontraría íntegramente incluida en la marca pedida que, además, la incorpora con la expresión “BY SAN JOSÉ”, normalmente empleada para aludir al origen empresarial de los productos o servicios y que puede ser traducida como “POR SAN JOSÉ”, lo que acentúa la posibilidad de vinculación en cuanto al origen empresarial de los productos puesto que los consumidores tenderán a creer que los productos “LYCHE GRAPE” son ofrecidos o producidos por “SAN JOSÉ”.

Finalmente, el TDPI señaló que, en cuanto al argumento esgrimido por el peticionario en que se debería aplicar el principio de especialidad marcario, consagrado en el artículo 23 de la ley del ramo, el Tribunal de segunda instancia estimó que no era aplicable puesto que, los productos amparados por el registro fundante del rechazo de oficio incluyen productos vegetales y frutas, que son precisamente los artículos que se pretenden amparar por el signo requerido.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

FOB-MAF

RoI TDPI N° 138-2020  
PFR-JCGL-JRN

PD

Rechazo de oficio: artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.335.500 Solicitante: YATSEN (HK) LIMITED. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 3:</b> Preparaciones químicas de limpieza para uso doméstico; aceites esenciales; perfumes; cosméticos no medicinales; lápices cosméticos; mascarillas de belleza; brillos de labios; algodón de uso cosmético; productos cosméticos para niños; cosméticos para animales.</p> <p><b>Clase 5:</b> Preparaciones farmacéuticas para el cuidado de la piel, con expresa exclusión de preparaciones farmacéuticas usadas para el tratamiento de trastornos cardiovasculares y para reducir el colesterol; sustancias dietética para uso médico</p> <p><b>Clase 21:</b> Obras de arte de porcelana, cerámica, loza, barro cocido o vidrio; peines para el cabello; cepillos para pestañas; esponjas para aplicar maquillaje; utensilios cosméticos; borlas de polvera; aparatos para desmaquillar; separadores interdigitales de espuma para la pedicura; brochas y pinceles de maquillaje; instrumentos de limpieza accionados manualmente.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. <b>Titular:</b> Pfizer Ireland Pharmaceuticals Registro N° 1.216.384</p> <p style="text-align: center;"><b>PD 156</b></p> <p><b>Clase 5:</b> Preparaciones farmacéuticas usadas para el tratamiento de trastornos cardiovasculares y para reducir el colesterol</p>
<p style="text-align: center;"><b>Las marcas deben ser apreciadas en su conjunto, incluyendo en análisis elementos figurativos.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>El hecho que una marca excluya los productos de otra, debe ser considerado al momento de determinar su otorgamiento.</b></p>	

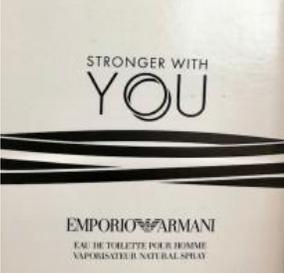
La sentencia del INAPI, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando parcialmente a registro la marca pedida, en lo que dice exclusivamente con la clase 5, por las similitudes gráficas y fonéticas existente entre los signos.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, revoca en lo apelado el fallo de primer grado, y otorga la marca pedida también para los productos de la clase 5, por considerar que el signo pedido como conjunto presenta diferencias gráficas y fonéticas suficientes respecto de aquel que funda el rechazo de oficio, considerando, además, que la cobertura del solicitado excluye expresamente aquellos productos amparado por el previamente inscrito.

PPF – FOB

ROL TDPI N° 168-2021  
JGL-PFR-CIM

**STRONGER WITH YOU****Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1.311.654 Solicitante: Giorgio Armani S.p.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 3:</b> Perfumes, agua de tocador; lociones y geles perfumados para el cuidado del cuerpo; lociones y geles perfumados para el cuidado de la cara; desodorantes para uso personal; geles de ducha perfumados; Bálsamo para después del afeitado, gel para después del afeitado, loción para después del afeitado.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p><b>Titular:</b> José Víctor Sánchez Silva</p> <p>Registro N° 1.234.964</p> <p style="text-align: center;"><b>STRONGER</b></p> <p><b>Clase 3:</b> preparaciones para blanquear y preparaciones para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; detergentes para uso doméstico.</p>
<p><b>La incorporación, en un conjunto de una marca propia que tiene relevancia en el mercado aporta distintividad</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha once de febrero del año dos mil veinte, ratifica la observación de fondo fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley del ramo, rechazando a registro la marca pedida.

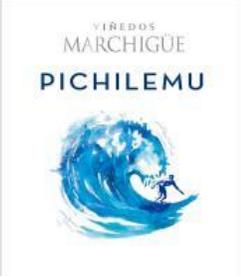
Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha once de febrero o del año dos mil veintiuno, revoca el fallo de primer grado, y otorga la marca pedida, por considerar que el signo pedido presenta diferencias gráficas y fonéticas suficientes respecto de aquel que funda el rechazo de oficio. En efecto, señala, al analizar el signo pedido en su aspecto denominativo, comprende un diferente número de letras, elementos y sílabas, sumado a ello elementos figurativos que logran diferenciarlo adecuadamente de aquel fundante del rechazo de oficio.

La incorporación de la palabra ARMANI permite diferenciarlo dada la relevancia de dicha marca en el mercado.

A mayor abundamiento, la marca requerida se encuentra inscrita, por el peticionario en numerosos países desde el año 2016 y 2017.

## VIÑEDOS MARCHIGUE PICHILEMU

**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letras e) y f) Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de rechazo de oficio</b>
<p>Solicitud N° 1354994 Solicitante: INVERSIONES FAMILIARES S.A Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 33:</b> Vinos.</p>	<p>Artículos 19 y 20 letras e) y f) de la Ley de Propiedad Industrial.</p> <p>El rechazo se funda en que el signo solicitado es indicativo, de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, no presenta carácter distintivo o describe aquellos a que debe aplicarse y en ser inductiva a error o engaño</p>
<p><b>Marca solicitada incluye una denominación de origen; es un término indicativo de destinación.</b></p>	

La resolución definitiva dictada por INAPI, de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, sostiene que la marca solicitada está integrada por las expresiones VIÑEDOS, que es usado para designar terrenos plantados de vides; Y MARCHIGÜE, que corresponde al nombre de una comuna, que además se encuentra listada como una denominación de origen para vinos, siendo por lo tanto un término no apropiable para distinguir vinos, y por el término PICHILEMU, que también corresponde a una comuna, por lo cual sería descriptivo del origen geográfico respecto a los productos solicitados.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, confirma la resolución precedente ya que, revisado el DS 464, efectivamente “Marchigüe” corresponde a una zonificación vitícola, ubicada en el Valle de Colchagua, por lo que, además de la cobertura requerida, es posible determinar que la inclusión del segmento “VIÑEDOS MARCHIGÜE” es indicativo de destinación y objeto, sin que la voz “PICHILEMU” sea capaz de aportar distintividad, sino que será motivo de error o engaño, respecto del origen de los productos a distinguir, todo ello porque PICHILEMU es una comuna diferente.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

## II. Demandas de oposición

## SITU GESTION INMOBILIARIA

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de oposición y rechazo de oficio
Solicitud N° 1335174 Solicitante: ASESORÍAS E INVERSIONES RECIFE LIMITADA Marca mixta:  SITU GESTIÓN INMOBILIARIA  <b>Clase 42:</b> Diseño arquitectónico; servicios de arquitectura e ingeniería; estudios de proyectos técnicos para la construcción; asesoría y consultoría en materias de planificación urbana y urbanismo.	Titular: DAVID OSVALDO RIVERA BELLO.  Registro N° 1167469 Marca mixta:    <b>Clase 42:</b> Arquitectura; arquitectura (asesoramiento en -).
<b>Cuasi identidad gráfica y fonética, relación de coberturas al presentar una naturaleza y fines equivalentes.</b>	

Por sentencia de INAPI, con fecha nueve de abril del año dos mil veinte, se acogió la oposición interpuesta puesto que, existe una entre los términos “SITU” y “SITUS”, sin que la adición en la marca solicitada de “Gestión Inmobiliaria”, resulte suficiente para crear un signo diferente, asimismo, de otorgar la marca pedida inducirá a error o engaño al público consumidor. De esta misma forma, se ratifica la observación de fondo.

Posteriormente, por sentencia pronunciada con fecha dieciséis de febrero del año dos mil veintiuno, el TDPI, confirma el fallo en alzada reiterando los argumentos del sentenciador de primer grado, además de considerar que, que se refieren al ámbito de la arquitectura, por lo cual, la coexistencia de éstos provocará toda clase de confusiones, errores y engaños en cuanto a la procedencia empresarial de los servicios de clase 42.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

## INTESEC

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.357.235 Solicitante: Giovani Segundo Becerra Cerda Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas; Administración y gestión de negocios; Agencias de exportación e importación; Asesoramiento e información sobre servicios de clientes y gestión de productos y precios en sitios de Internet en relación con compras realizadas a través de Internet; Asesoramiento en gestión de negocios y comercialización de productos en el marco de un contrato de franquicia; Consultoría e información económica para el sector industrial y comercial (también proveída en línea) para planificar, organizar y monitorear proyectos únicos y complejos en diferentes sectores de una o varias empresas; Facilitación de información sobre negocios comerciales e información comercial vía una red informática mundial; marketing en el marco de la edición de software; Servicios de comercio electrónico, en concreto, intermediación comercial para suministrar información sobre productos con fines publicitarios y de venta, provistos a través de redes de telecomunicaciones;</p> <p><b>Clase 38:</b> Acceso de usuarios a programas informáticos en redes de datos; Acceso multiusuario a redes informáticas globales de información para la transferencia y divulgación de una amplia gama de información; Comunicación por terminales informáticas electrónicas; Difusión de programación de audio y video a través</p>	<p><b>Oposición 1</b> Titular: Ruperto Andrés Bustos Felip.</p> <p>Registro N° 959.445 Marca denominativa :  INTERSEC</p> <p><b>Clase 42:</b> oficina de asesoría profesional.</p> <p>Registro N° 1.242.153 Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 42:</b> Servicios profesionales prestados por ingenieros civiles en minas, arquitectos, calculistas, topógrafos y geomensores. Estudios, investigaciones, análisis y asesorías en el área de la ingeniería minera. Servicios de consultas y asesorías profesionales en todas las áreas relacionadas con la ingeniería minera, sin fines comerciales ni de publicidad, investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros. Investigaciones técnicas en el área de la minería. Estudios de proyectos técnicos. Diseño de artes gráficas. Diseño industrial.</p> <p><b>Oposición 2</b> Titular: INTERSEC S.A.</p> <p>Registro N° 958.693 Marca denominativa  INTERSEC</p> <p><b>Clase 35:</b> organización de ferias, y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; promoción de ventas; gestión de negocios; asesorías comerciales; publicidad, marketing y relaciones públicas; administración comercial, asistencia en la dirección de negocios; ventas al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos;</p>

<p>de la Internet; Difusión de programas de radio y televisión; Envío de mensajes a través de un sitio web; transmisión de archivos informáticos; Transmisión de información de mercados bursátiles con la ayuda de medios de telecomunicaciones;</p> <p><b>Clase 42:</b> Actualización de páginas iniciales para redes informáticas; Actualización y mantenimiento de software informático; alojamiento de sitios informáticos [sitios web]; Análisis de amenazas de seguridad informática para proteger datos; Asesoramiento en el campo del diseño de software; Asesoramiento técnico relativo a la operación de computadoras; Construcción y mantenimiento de sitios web; Consultoría en programación de computadoras; Consultoría relativa a el diseño de hardware computacional; Creación de páginas de inicio para redes computacionales; Creación de programas informáticos; Creación de sitios web en Internet; creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información]; Desarrollo de programas informáticos grabados en medios de datos [software] diseñados para su uso en la construcción y la fabricación automática CAD/CAM; Diseño de hardware y software; Diseño de software informático, páginas y sitios web; Investigación y desarrollo de software informático;</p>	<p>ventas por catalogo, internet, y telefónica de toda clase de productos y artículos, en especial productos de minería,</p> <p>Registro N° 1.015.037 Marca mixta</p>  <p><b>Clase 35:</b> organización de ferias, y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; promoción de ventas; gestión de negocios; asesorías comerciales; publicidad, marketing y relaciones públicas; administración comercial, asistencia en la dirección de negocios; ventas al por mayor y detalle de toda clase de productos y artículos; ventas por catálogo, internet y telefonía de toda clase de productos y artículos, en especial productos de minería, servicios de importación, exportación y representación de todo tipo de producto, en especial productos de minería y de seguridad industrial.</p>
<p><b>La eliminación de una letra intermedia en el signo no resulta suficiente para otorgarle una fonía distinta.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, establece que si bien existe relación de coberturas entre los signos en conflicto, al analizarlos en una perspectiva gráfica y fonética, la sola supresión en el signo pedido de la letra “R” sumado a las diferencias de color y diseño entre los elementos figurativos, adicionan un mayor número de recursos compositivos, de los que dispondrá el consumidor al momento de realizar la elección del signo. De este modo, estima que los signos son distintos y pueden coexistir en el mercado.

Revisada en alzada, la sentencia del primer grado, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, revoca el fallo en alzada, estima que existe relación de coberturas, pero, contrariamente a lo resuelto en primera instancia,

resuelve que entre la marca solicitada **Inntesec** y la previamente



registrada existen semejanzas gráficas y particularmente fonéticas relevantes, que impiden su otorgamiento sin representar riesgo de confusión, error o engaño respecto a la procedencia empresarial de los respectivos servicios. De este modo, revoca el fallo acoge la oposición y en definitiva, se rechaza a registro la marca pedida.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

PPF – MAF

ROL TDPI N° 65-2021.  
JGL-PFR-CIM

**CIPRIANI**

**Oposición:** artículos 19 y 20, f) y g) inciso 1º Ley N° 19.039.

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1º, Ley N° 19.039

<b>Marca solicitada</b>	<b>Fundamento de oposición</b>
<p>Solicitud N° 1.304.829 Solicitante: ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>CIPRIANI</b></p> <p><b>Clase 29:</b> Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Argumenta ser titular de la marca <b>CIPRIANI</b> en el extranjero, específicamente en las clases 29, 30 y 43 en donde goza de fama y notoriedad, al tratarse de un reconocido hotel existente en Venecia creado en 1958.</li> <li>- Señala que los signos confrontados son idénticos. Agrega que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto.</li> <li>- Añade que debe protegerse en nombre comercial en conformidad al artículo 8 del Convenio de París</li> </ul>
<p><b>Prueba de fama y notoriedad de una marca en el extranjero.</b></p>	

En fallo de fecha 19 de noviembre del año dos mil diecinueve, INAPI, indicó que, si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada en el extranjero en las clases 29 y 30, no acompañó antecedentes suficientes que sirvan para acreditar la fama y notoriedad de la marca fundante de la demanda de oposición, en relación con dicha cobertura. En efecto, el resolutor de primer grado señaló que la prueba aportada, o carece de fecha cierta de emisión, o se refiere a los servicios de hotelería prestados por el oponente, pero no respecto de los productos de las clases 29 y 30, que el solicitante pretende distinguir, por lo que no se reúnen los requisitos copulativos necesarios para estimar configurada la causal de irregistrabilidad invocada, rechazándose así la oposición y concediéndose la marca pedida.

El Tribunal de segunda instancia, en fallo de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinte, confirmó la sentencia de Inapi argumentando, en primer lugar, que, la letra g) inciso 1º del artículo 20 de la Ley 19.039, exige que la marca en el extranjero se haya registrado previamente para distinguir los mismo servicios o productos, y, que la misma goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios. Fama y notoriedad que no acreditaron en autos para las clases 29 y 30, dado que, a juicio del Tribunal de alzada, la existencia de un solo registro en dichas clases, en OMPI, no serían suficientes para sustentar la hipótesis legal, ya que la fama y notoriedad exige además evaluar la intensidad y duración del uso de la marca para los productos de clase 29 y 30, así como el grado de conocimiento y reconocimiento de la marca en sector pertinente del público, aspecto que el oponente no logró acreditar, a

diferencia del solicitante que logró probar un mayor posicionamiento de su marca para los productos singularizados.

Adicionalmente, el Tribunal estimó que el solicitante era titular de la marca CIPRIANI para productos de la clase 33, la cual había coexistido con las marcas registradas por el oponente en el extranjero, sin que de ello conste que haya existido error o engaño en el público consumidor.

El oponente interpone recurso de casación ante la Exma. Corte Suprema, la cual sostiene que los fundamentos de la sentencia obedecen a un análisis reflexivo y razonado, conforme a los principios del derecho marcario, que se sustenta en el estudio comparado de los signos, como conjunto de sus elementos, y coberturas, así como los presupuestos exigidos para estimar concurrentes las causales de irregistrabilidad invocadas y que por ende, comprende precisamente aquellos cuestionamientos que invoca el recurrente como fundamento del recurso en este capítulo, lo que permite descartar la infracción invocada, rechazándose así el recurso.

FOB-MAF

AAP-CIM-PFR Rol 86-2020  
Exma. Corte Suprema  
Rol N°112440-2020

## EL LIBRERO

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de oposición
<p>Solicitud N° 1.351.918 Solicitante: Fabio Italo Costa Caimi Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">EL LIBRERO</p> <p><b>Clase 38:</b> Difusión de programación de audio y video a través de la Internet; Difusión de programas de radio y televisión; Servicios de difusión de webs;</p>	<p>Titular: Carlos Ignacio Kubick Orrego</p> <p>Registro N° 1.158.844 Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>Clase 38:</b> Difusión continua de contenidos de audio y de vídeo por Internet; difusión de contenidos audiovisuales y multimedia por Internet; servicios de comunicación por Internet; servicios de salas de charla y tableros de anuncios electrónicos en línea destinados a la transmisión de mensajes entre usuarios de ordenador; transmisión electrónica de noticias; transmisión electrónica instantánea de mensajes y datos; transmisión y retransmisión electrónica de sonido, imágenes, documentos, mensajes y datos; transmisión, difusión y recepción en tiempo real de contenidos de audio, vídeos, imágenes fijas y animadas, textos y datos.</p>
<p><b>La incorporación una letra intermedia en el signo no resulta suficiente para generar un impacto visual distinto.</b></p> <p><b>Impresión de conjunto por sobre significado conceptual.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha tres de diciembre del año dos mil veinte, establece que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto, sin embargo, concluye que de la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, se puede colegir logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Lo anterior, toda vez que la adición al signo pedido de una letra R, permite distinguir claramente un signo del otro, desde el punto no solo gráfico y fonético, sino que además conceptual, motivo por el cual es posible presumir fundadamente que ellos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, revoca el fallo en alzada, señalando que si bien es efectivo que entre la

**EL LIBERO**

marca solicitada “EL LIBRERO” y la previamente registrada existe una letra “R” de diferencia, ella resulta incapaz de hacer a los rótulos adecuadamente distinguibles en el evento de coexistir en el mercado, puesto que las semejanzas nacen de sus elementos comunes y del orden y disposición de sus letras; de manera que, el consumidor medio fácilmente tenderá a leer conceptualmente la marca “EL LIBERO” como /el librero/, ya que, es eso lo que su impacto visual sugiere, sin que las variaciones nacidas de su producción fonética puedan aportar algo significativo para diferenciarlas.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 111-2021.

MAQ-CIM-JFR

## SINCE 1995 PIACERO EAT &amp; GO

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras e), f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de oposición
<p>Solicitud N° 1348832 Solicitante: SOFÍA HEBER NICOLÁS Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 43:</b> Servicios gastronómicos, a saber, cafeterías, salones de té, heladerías, pizzerías, sandwichería, preparación de alimentos y bebidas, pubs, bar, restaurantes, restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida rápida, servicios de restaurantes de sushi, servicios de restaurante de cevicherías.</p>	<p>Titular: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</p> <p>Registro N° 1021919 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">PIACCERI</p> <p><b>Clase 43:</b> Servicios de restaurante, restaurantes autoservicio, cafetería y salón de té, fuente de soda, bar, servicios de procuración de alimentos y bebidas preparadas.</p> <p>Además, la marca solicitada significa en español “desde 1995 placer comer y llevar”, es un signo compuesto de palabras genéricas, indicativas y de uso común, carentes de toda novedad, incapaces de distinguir los servicios que pretende de la clase 43.</p>
<p><b>Centro distintivo coincidente, imposibilidad de coexistencia.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha quince de diciembre del año dos mil veinte, establece que, efectivamente las marcas en conflicto comparten el segmento inicial PIACE o PIACCE, no obstante, sus complementos son diferentes, lo que, sumado al elemento figurativo de la marca requerida, permite distinguir una marca de la otra. Además, no existe riesgo de error o engaño entre el público consumidor.

De esta misma forma, agrega que, la marca pedida no resulta ser de uso común, genérica, indicativa o descriptiva para la cobertura que pretende distinguir, poseyendo la suficiente distintividad.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintiuno, el TDPI revoca parcialmente el fallo en alzada sólo respecto de las causales de irregistrabilidad basadas en las letras f) y h) del artículo 20, puesto que, entre las marcas en litigio, existen semejanzas determinantes, en atención a que el centro distintivo de ambas corresponde al término “PIACERE”/“PIACCERI”. Asimismo, los elementos adicionales que

posee la marca pedida establecen atributos y características que enfatizan particularidades que fácilmente pueden ser atribuidas al signo previamente inscrito, sin crear un conjunto, lo cual, será motivo de confusión, error o engaño entre los usuarios.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

GCG – MAF

ROL TDPI N° 116-2021.  
MAQ-CIM-JFR

## VERIDELI

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de oposición
<p>Solicitud N° 1.361.340 Solicitante: Fidelitas Entertainment SPA Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Servicios de publicidad y promoción, administración de empresas; administración de negocios; administración de empresas en el ámbito del transporte y la entrega; servicios de gestión empresarial en el ámbito del transporte y la entrega; servicios de suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de venta en línea a través de pedidos de productos; servicios de recepción o tramitación administrativa de pedidos en línea que incluye bienes de consumo de terceros, alimentos y comestibles; funciones de oficina.</p>	<p>Titular: COOKHOUSE SPA.</p> <p>Registro N° 1.325.575 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;">Very Deli</p> <p><b>Clase 36:</b> Administración de bienes inmuebles; Alquiler de apartamentos y oficinas; Arrendamiento de bienes inmuebles; Arrendamiento de espacio para oficinas.</p> <p><b>Clase 43:</b> Alquiler de aparatos para cocinar; Alquiler de equipos de cocina para uso industrial; Alquiler de máquinas y aparatos para la preparación de alimentos y bebidas; Arrendamiento de cocinas no eléctricas; Preparación de alimentos y bebidas; servicios de bebidas y comidas preparadas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Entre los servicios de “administración de negocios”, clase 35 y los “servicios de administración de bienes inmuebles”, existe relación o al menos conexión de género a especie.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Los “servicios relativos a la tramitación de pedidos en línea de bienes de consumo y alimentos comestibles”, tienen una estrecha conexión con los amparados en clase 43</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha treinta de diciembre del año dos mil veinte, establece que no existe relación de coberturas entre los signos en conflicto, correspondiente aplicar el principio de especialidad marcaría, otorgando de este modo a registro el signo pedido.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, revoca el fallo en alzada, señalando que entre los signos en conflicto, existe un grado de relación o al menos de conexión, toda vez que, los servicios de administración de inmuebles son un tipo de negocio inmobiliario, a lo que se agrega que en clase 35, se intentan amparar servicios relativos a la tramitación de pedidos en línea de bienes de consumo y alimentos comestibles los cuales tienen una estrecha conexión con los encuentran amparados en clase 43. Luego, analiza los signos y determina que ellas son

idénticas desde el punto de vista denominativo, de este modo acoge la oposición y rechaza a registro el signo pedido.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 162-2021.  
JGL-CIM-RBL

## SOCOMISCH

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de oposición + observación de fondo
<p>Solicitud N° 1.351.430 Solicitante: SOC. Comercial, Importadora e Industrial Schmid y Cia. Ltda. Marca denominativa:  SOCOMISCH</p> <p><b>Clase 35:</b> Importación, exportación comercial de artículos plástico</p>	<p>Titular: SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A  Registro N° 1.248.082 Marca denominativa:  SOQUIMICH</p> <p><b>Clase 35:</b> Servicios de compra y venta al por mayor y menor de todo tipo de productos, servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de datos; promoción de productos mediante la colocación de avisos publicitarios y la exposición promocional de sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales; servicios de pedido por correo que comprenden toda clase de productos, servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos de la clase 1 a la 34</p>
<p><b>La coexistencia previa de los signos es un antecedente a considerar para evaluar la posibilidad de inducción a error.</b></p>	

La sentencia del INAPI, de fecha cuatro de enero del año dos mil veintiuno, establece que existe relación de coberturas entre los signos en conflicto, y que los mismos presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes que impedirán su coexistencia pacífica en el mercado. En efecto, señala, ellos coinciden en el elemento inicial “SOC” y fonéticamente en el segmento final “MICH” o “MISCH”, sin que la utilización en la marca pedida de una letra

“O” a continuación del segmento inicial “SOC”, en reemplazo de la letra “I” a continuación del segmento “SOQ” del registro oponente, resulten suficientes para crear un signo diferente. De este modo acogiendo la oposición INAPI rechaza a registro el signo pedido.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, revoca el fallo en alzada, teniendo presente en primer lugar que los signos ya que coexistieron, cuando no existen antecedentes de que la coexistencia no fuera pacífica. Luego, hace un análisis gráfico y fonético de los signos, y determina que si bien, comparten la terminación “MISH” con una producción fonética semejante, los restantes elementos son muy diversos, de manera que “SOCO” y “SOQUI” aportan la diferenciación suficiente más allá de compartir una misma terminación.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

PFP – MAF

ROL TDPI N° 184-2021.

MAQ-CIM-JFR

## OSITO

**Oposición:** artículos 19 y 20, letras f) y h) inciso 1°, 2°, g) inciso 3 y k), Ley N° 19.039

Marca solicitada	Fundamento de oposición	Fundamento del rechazo de oficio
<p>Solicitud N° 1.105.458 Solicitante: GLOBAL BRAND S.A. Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 35:</b> Servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y de artículos de las clases 1 a la 34, con excepción de biberones y mamaderas, clase 10 y de productos y artículos de las clases 21, 23, 25, 29 y 30; servicios de importación, de exportación y de representación de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a la 34, con excepción de biberones y mamaderas, clase 10 y de productos y artículos de las clases 21, 23, 25, 29 y 30; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios de decoración de escaparates y de demostración de productos; servicios de administración de programas de fidelización de clientes; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito</p>	<p>Titular: NUEVOS ALMACENES INTERNACIONALES S.A.</p> <p>Registro No. 1.156.035 Marca denominativa:</p> <p><b>OSITO</b></p> <p><b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, artículos de sombrerería. Disfraces para niños y adultos, con exclusión de calzado, en las regiones 4, 5, 8, 9 y 13.</p> <p>Registro No. 1.236.868 Marca denominativa:</p> <p><b>OSITO</b></p> <p><b>Clase 25:</b> Vestuario.</p>	<p>Titular: NUEVOS ALMACENES INTERNACIONALES S.A.</p> <p>Registro No. 1.156.035 Marca denominativa:</p> <p><b>OSITO</b></p> <p><b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, artículos de sombrerería. Disfraces para niños y adultos, con exclusión de calzado, en las regiones 4, 5, 8, 9 y 13.</p> <p>Registro No. 1.236.868 Marca denominativa:</p> <p><b>OSITO</b></p> <p><b>Clase 25:</b> Vestuario.</p> <p>Titular: IMPORT EXPORT WINTEC LIMITADA</p> <p>Registro 910.545 Marca denominativa:</p> <p><b>OSITO</b></p> <p><b>Clase 21:</b> Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.</p>

<p>para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta de productos y de artículos de las clases 1 a 34, con excepción de biberones y mamaderas, clase 10 y de productos y artículos de las clases 21, 23, 25, 29 y 30 por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catalogo de todo tipo de productos de la clase 1 a la 34, con excepción de biberones y mamaderas, clase 10 y de productos y artículos de las clases 21, 23, 25, 29 y 30; servicios de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad; sondeos de opinión; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización de datos en un computador central</p>		<p>Titular: IMPORT EXPORT WINTEC LIMITADA</p> <p>Registro 910.544 Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>OSITO</b></p> <p><b>Clase 10:</b> biberones y mamaderas.</p> <p>Titular: Tresmontes Lucchetti S.A.</p> <p>Registro No. 901698</p> <p>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>OSITO</b></p> <p><b>Clase 30:</b> Te, yerba mate, sustancias, compuestos y yerbas usadas en decocciones e infusiones, para preparar bebidas, cacao, chocolate, café y productos similares o sucedáneos, de la clase 30.</p>
<p><b>Relación contractual previa entre las partes.</b></p> <p><b>Prueba de mala fe.</b></p>		

Primeramente y antes de analizar los fallos de primera y segunda instancia, cabe señalar que el presente litigio marcario tiene como génesis una relación comercial entre CAPUCINE S.A.<sup>1</sup> y la sociedad GRANDSOUTH CORPORATION S.A.,<sup>2</sup> de quien adquirió la marca OSITO para distinguir una gran variedad de productos y servicios a través de un documento contractual de reconocimiento de deuda y dación en pago suscrito entre las partes con fecha 4 de enero de 2006. En efecto, del documento acompañado se estableció que GRANDSOUTH

<sup>1</sup> Hoy NUEVOS ALMACENES INTERNACIONALES S.A

<sup>2</sup> Que luego transfiere sus solicitudes y registros a Global Brand. S.A.

CORPORATIONS.A. transfirió diversos registros marca OSITO, de clase 25 a CAPUCINF. S.A. encontrándose estos registros caducados no siendo renovados oportunamente.

En este contexto y encontrándose estos registros transferidos caducados, terceros - que estarían vinculados con GRANDSOUTH CORPORATIONS.A.- solicitaron nuevamente las marcas OSITO transfiriéndolas con posterioridad a Global Brand. S.A.

Ahora bien, la sentencia del INAPI, de fecha cuatro de abril del año dos mil diecisiete, primeramente, rechazó la oposición en base a la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo, toda vez que, a juicio de INAPI, la parte demandante no acompañó documentos suficientes tendientes a acreditar los presupuestos contemplados en dicha causal de irregistrabilidad.

Asimismo, se rechazó la oposición planteada, fundada en el inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que se consideró que los signos en controversia distinguirían coberturas coincidentes y relacionadas, en circunstancias que la citada norma requiere, para ser aplicable a un caso concreto que la marca famosa y notoria distinga productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionados a la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir, por lo que ante la coincidencia de las coberturas, no se darían los supuestos que permitan configurar la causal de irregistrabilidad invocada.

Por su parte, la sentencia acogió la causal fundada en la infracción de la letra h) inciso 2° del artículo 20 de la Ley del ramo, ya que de acuerdo a la documentación que acompañó el actor y no objetada por el demandado, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente ha usado real y efectivamente en territorio nacional la marca OSITO, para las clase 25 al menos desde el año 2006, lo que se demostró con copias de facturas de importación, copias de boletas y facturas de compra de productos marca OSITO y copias de contratos.

Por su parte, INAPI también decidió acoger la oposición fundada en la infracción de la letra h) inciso 1° del artículo 20 de la Ley N° 19.039 en consideración a que el oponente de autos detenta un mejor derecho sobre la expresión OSITO, considerando sobre todo la relación comercial que existió entre las partes.

Finalmente, en relación con las observaciones de fondo formuladas por INAPI, la sentencia ratificó el rechazo en base a los Registros N°1.236.868 y Registro N°1.156.035. Los demás registros citados fueron reconsiderados.

Así las cosas, INAPI en su sentencia, decidió acoger parcialmente la demanda de oposición y rechazó la marca pedida para distinguir *“Servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y de artículos de las clases 1 a la 34, con excepción de biberones y mamaderas, de la clase 10 y de productos y artículos de las clases 21, 23, 25, 29 y 30; servicios de importación, de exportación y de representación de todo tipo de productos y artículos de las clases 1 a la 34, con excepción de biberones y mamaderas. clase 10 y de productos y artículos de las clases 21. 23. 25. 29 y 30; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios de decoración de escaparates y de demostración de productos: servicios de administración de programas de fidelización de clientes: servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor: servicios de venta de productos y de artículos de las clases 1 a 34. con excepción de biberones y mamaderas, clase 10 y de productos y artículos de las clases 21, 23. 25. 29 y 30 por internet, correo o por medio de comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases*

*de datos; servicios de venta por catálogo de todo tipo de productos de la clase 1 a la 34, con excepción de biberones y mamaderas. clase 10 y de productos artículos de las clases 21, 23, 25, 29 y 30; servicios de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad: sondeos de opinión; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización de datos en un computador central”, de la clase 35.*

Revisada en alzada -el TDPI- por sentencia pronunciada con fecha doce de abril del año dos mil veintiuno, revocó en lo apelado el fallo en alzada, rechazándose íntegramente el registro solicitado dado que consideró que existiría una total coincidencia entre el registro fundante de la oposición y el pedido por la solicitante, ya que ambos corresponden a la expresión “OSITO”. Así, analizados los signos “OSITO” y “OSITO”, el Tribunal de segunda instancia estimó que se apreciaría una plena identidad gráfica, fonética y conceptual, a lo que se debería agregar, una estrecha relación entre sus coberturas.

Adicionalmente, el Tribunal señaló que la concesión parcial de la solicitud, suscitará toda suerte de errores o confusiones respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que se distinguen, especialmente, en cuanto a la verdadera procedencia empresarial, ya que el registro solicitado y concedido en parte por la sentencia de primera instancia ampara una marca que presenta identidad con una marca famosa y notoria registrada. Además, se estableció que los productos de clase 25 se encuentran relacionados a lo menos con los productos de las clases 3, 18 14, 18, 20, 24, 28, lo que podría inducir en error o engaño a los consumidores.

Finalmente, en cuanto a la causal de irregistrabilidad contemplada en la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039, el Tribunal estimó que, para este caso en particular corresponde considerar especialmente lo acordado en el contrato de reconocimiento de deuda y dación en pago, que vinculó a GRANSOUTH CORPORATION S.A., y CAPUCINE S.A., hoy NUEVOS ALMACENES INTERNACIONALES S.A. En este contexto, se señaló que un comportamiento de mala fe de alguna de las partes, conforme a los principios de competencia leal y ética mercantil, daría lugar a la aplicación de la letra k) del artículo 20 de la Ley 19.039. En efecto, a juicio del TDPI, la forma de conceptualizar la buena fe, en materia contractual (interpretando el artículo 1546 del Código Civil), como por lo demás ha establecido unánimemente la doctrina y jurisprudencia, sería objetiva. Ello quiere decir que el comportamiento de las partes ha de sopesarse conforme a criterios externos y fácilmente apreciables por el juez y por cualquier persona, los que en este caso están dados precisamente por la competencia leal y la ética mercantil.

Así las cosas, para el Tribunal de alzada, la mala fe de GRANSOUTH CORPORATION S.A. sería evidente desde tres perspectivas: La primera, pero insuficiente, consistiría en la dación en pago de créditos marcarios que estaban a esa fecha caducados. La segunda, se constituye por una violación a la integridad y espíritu del contrato. En este contexto y si bien es cierto que el tradente, GRANSOUTH CORPORATION S.A., no suscribió una cláusula de exclusividad respecto del uso futuro de la marca “OSITO”, que le impidiese seguir operando bajo ella, lo cierto es que conforme a los parámetros que exigía respetar la buena fe, atendida la extensión de los registros marcarios transferidos y de los que se obligó el deudor a transferir -que comprenden también los registros marcarios posteriormente caducados-sería posible colegir que el deudor marcario se obligó a lo menos a no seguir utilizando la

marca “OSITO”, respecto de los productos, servicios y establecimiento correspondientes a la clase 25.

La última circunstancia que evidenciaría la mala fe en el comportamiento del deudor marcario, estaría dada por el hecho de que, al estar consciente del deber implícito y evidente del contrato, anteriormente relevado, recurrió a su entorno cercano para nuevamente hacerse de la marca “OSITO”. En efecto, el hecho que un relacionado a la empresa recurriese a su entorno para hacerse de registros marcarios de la marca “OSITO”, que han dado lugar a una serie de litigios marcarios entre las partes, daría cuenta de un comportamiento reñido con la competencia leal y la ética mercantil.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 1166-2017.

## III. Demanda de nulidad

## LINK &amp; CO

**Demanda Nulidad:** artículos 19 y 20, letras f), h) inciso 1° y g) inciso 1°, Ley N° 19.039

Marca impugnada	Fundamento de demanda de nulidad
<p>Solicitud N° 1230318            Registro N° 1.269.139            Solicitante: Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd            Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>LINK&amp;CO</b></p> <p><b>Clase 12:</b> Vehículos eléctricos; vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o ferrocarril; automóviles; chasis de automóviles; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres; motocicletas; Scooters para personas con movilidad reducida; neumáticos para ruedas de vehículos; frenos para vehículos.</p> <p><b>Clase 37:</b> Carga de baterías para vehículos; mantención y reparación de vehículos de motor; servicios de reparación de averías de vehículos; lavado de vehículos; estaciones de servicios para vehículos (reabastecimiento y mantención).</p>	<p>Titular: FORD MOTOR COMPANY.</p> <p>Registro N° 906.144            Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;">LINCOLN</p> <p><b>Clase 12:</b> distingue toda clase de materias terrestres, locomotoras, carros-motores, automóviles y tractores, sus partes y piezas</p> <p style="text-align: center;">LINCOLN</p> <p><b>Clase 37:</b> servicios de construcción, reparación, montaje, mantención de toda clase de vehículos, sus accesorios y piezas</p>
<p><b>Existencia de diferencias gráficas, fonéticas y visuales</b></p>	

Con fecha nueve de abril del año dos mil veinte, INAPI resuelve que acoge la demanda de nulidad interpuesta, ya que al confrontar los signos en conflicto éstos coinciden en las sílabas “LIN” y “CO”, sin que el segmento “K &” logre conferirle la diferenciación suficiente para obtener protección marcaría.

Asimismo, agrega que, la pronunciación de la marca impugnada puede inducir a confusión, por cuanto podría ser pronunciada como “linkco”, resultando similar con la marca previamente registrada por el actor. No obstante, lo anterior, sostiene que el actor no acreditó ser el titular de registros en el extranjero de la marca LINCOLN en las clases 12 o 37, ni la fama y notoriedad de la misma.

El demandado de nulidad, apela en contra de la sentencia definitiva argumentado que existen como conjunto diferencias gráficas y fonéticas determinantes entre ellas, por lo que los consumidores podrán distinguir perfectamente entre ellas.

Revisada la sentencia por el TDPI, por fallo de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, revocó lo resuelto en alzada ya que, analizadas las marcas en conflicto, es posible advertir, como conjunto, que existen entre ellas diferencias gráficas, fonéticas y visuales, puesto que, a pesar de compartir algunas letras, sus complementos “K &”, logran otorgarle suficiente distintividad y diferenciación, sin que se produzca entre los consumidores confusión, error o engaño en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios que distinguen.

No se recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema.

GCG – MAF

ROL TDPI N° 409-2021.  
AAP-CIM-JCGL